

VARIETADES ESENCIALMENTE DERIVADAS (VED)

POSICIÓN DE CIOPORA

ENERO DE 2008

En noviembre de 2002, se publicó EL DOCUMENTO VERDE DE CIOPORA sobre PROTECCIÓN DE VARIETADES VEGETALES. En el Capítulo 3.4 del documento verde CIOPORA expresó el punto de vista de los obtentores de variedades ornamentales y frutales reproducidas asexualmente sobre variedades esencialmente derivadas (VED) y dependencia. Hoy en día un número creciente de casos y discusiones se producen en la industria con respecto a derivación esencial, lo cual hace necesario realizar un comentario integral sobre el concepto de VED por parte de los obtentores.

Hace 17 años el concepto de las variedades esencialmente derivadas fue incorporado al Convenio de la UPOV de 1991, después de 40 años de ingentes esfuerzos de los obtentores, entre ellos los representados por CIOPORA. Con el fin de fortalecer los derechos de los obtentores y en especial para dar a los obtentores de genotipos originales una fuente adicional remuneración y proporcionar protección efectiva contra el plagio, se ha desarrollado una “dependencia específica de derechos sobre variedades vegetales”, basada en la “derivación esencial”.

Es una creencia común entre los miembros de la UPOV que corresponde a los obtentores establecer la existencia de derivación esencial entre variedades.

Por lo tanto, CIOPORA, en su calidad de organización internacional representante de obtentores de variedades ornamentales y frutales que se reproducen asexualmente, que cubre aproximadamente un 70% de los derechos de los obtentores de plantas de acuerdo con el régimen UPOV, determina en este documento las condiciones bajo las cuales una variedad ornamental o frutal reproducida asexualmente debe considerarse VED de otra variedad. CIOPORA exhorta a todas las partes relacionadas a aceptar las determinaciones y umbrales dados y a encontrar con base en ellas soluciones amistosas, con el fin de evitar costosa actuaciones judiciales que tienen un resultado impredecible.

I. INTRODUCCIÓN

1. ELEMENTOS BÁSICOS

- a) El concepto de “variedades esencialmente derivadas” constituye una combinación de aspectos técnicos (descriptivos) y jurídicos.
- b) Definir si una variedad debe considerarse una “variedad inicial” o si “se deriva esencialmente” de otra variedad, es, en un primer enfoque, un hecho puramente técnico.
- c) Una variedad esencialmente derivada permanece perpetuamente como tal y una variedad inicial permanece siendo tal, sin tener en cuenta el estado de protección. Una variedad inicial por sí misma no puede ser una variedad esencialmente derivada y viceversa.
- d) El aspecto jurídico de las “variedades esencialmente derivadas” está relacionado con la noción de “dependencia” de una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial, o sea con preguntas sobre el alcance de derechos y de infracciones.

- e) Únicamente si la variedad inicial disfruta de protección, el dueño del título de esta variedad puede impedir que otra persona explote una variedad esencialmente derivada de la misma, sin tener en cuenta si la variedad esencialmente derivada en sí está o no protegida. Si la variedad inicial no está protegida o dejó de estar protegida, no existe caso de dependencia, y el propietario de la variedad inicial no puede reclamar ningún control sobre las variedades esencialmente derivadas de la misma.

2. El concepto Variedades Esencialmente Derivadas (VED) como una ampliación del derecho de los obtentores y una limitación temporal de la excepción de los obtentores

- a) El poseedor del título de una variedad protegida puede excluir todos los demás de realizar cualquiera de los actos mencionados en el Artículo 14 (1) (a) del Convenio de la UPOV 1991, o sea producción o reproducción (multiplicación), condicionamiento con el objeto de propagación, oferta para venta, venta u otro mercadeo, exportación, importación o almacenamiento para cualquiera de estos objetivos de propagar material (y en algunos casos también material cosechado) de su variedad.

El Convenio de la UPOV de 1991 ha incorporado en el Artículo 14 “Alcance del derecho del cultivador” en sub-párrafo (5) “Variedades esencialmente derivadas y ciertas otras”, con el objeto de fortalecer los derechos de los obtentores. El derecho del cultivador a excluir a otros de los actos mencionados antes ya no cubre solo la variedad protegida en sí, sino también variedades *esencialmente derivadas* de la variedad protegida. El concepto VED por lo tanto, constituye una ampliación verdadera del derecho de los obtentores. No se aplica solamente a la relación entre el poseedor del título de una variedad inicial y el cultivador de una VED de la misma, sino entre el poseedor del título y cualquier persona que desee explotar la VED.

- b) Por otra parte el concepto VED también está ligado a la llamada *exención de los obtentores*. La exención de obtentores estipula que el derecho del cultivador no se ampliará a actos realizados con el objeto de cultivar otras variedades y a menos que dichas otras variedades sean variedades esencialmente derivadas, a la explotación de dichas otras variedades. Por lo tanto el concepto VED no constituye una limitación al libre acceso al plasma germinal, sino que constituye una limitación temporal a la explotación de variedades, si son VED.

CIOPORA respalda fuertemente la exención de los obtentores dentro de los límites temporales determinados por el concepto VED.

3. CUAL ES EL PROPOSITO DEL CONCEPTO VED?

El concepto VED tiene el objeto de proteger las variedades iniciales y el derecho exclusivo del poseedor del título a explotar dichas variedades iniciales.

En el sector de las variedades ornamentales y frutales que se reproducen asexualmente, el concepto VED por lo tanto es de importancia particular para los dos grupos siguientes de variedades:

- a) variedades que están únicamente basadas en el genoma de la variedad inicial y cuando la estructura genómica está altamente conservada, por ejemplo, mutantes inducidos y espontáneos¹, GMO (organismo genéticamente modificado) y apomictos² y
- b) las variedades resultantes del cruce y la selección incluyen la variedad inicial, que está predominantemente derivada de la variedad inicial y están destinadas a eludir el derecho exclusivo a explotar la variedad inicial (plagio o variedades *yo también*)

¹ Los mutantes aparecen como individuos variants de la variedad inicial y pueden seleccionarse como variants somaclonales posteriormente en cultivos en vivo, individuos variants en propagaciones clonales de la variedad inicial y otros procedimientos

² La apomixis describe la reproducción asexual de plantas a través de formación de semillas sin fertilización, o sea sin la fusión de un gameto masculino con uno femenino. El gameto masculino, en caso de estar integrado, sirve únicamente para estimular la división de una célula materna gametofítica para formar un cigoto, un embrión y una semilla.

II. LA INTERPRETACION DEL CONCEPTO VED

1. Cuando una variedad se deriva esencialmente de otra variedad?

Tomando en cuenta el Artículo 14(5)(b) del Convenio de la UPOV de 1991 CIOPORA opina que una variedad ornamental y frutal reproducida asexualmente se considerara derivadas esencialmente de otra variedad (la variedad inicial) si

- a) se distingue claramente de la variedad inicial
- b) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial y
- c) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Estas tres condiciones previas son de tipo técnico y se especificarán tal como sigue:

Sub a) La VED tiene que *distinguirse claramente* de la variedad inicial. Este requisito traza la línea entre una VED y una variedad que no es claramente distinguible de la variedad protegida de acuerdo con el significado del Artículo 15 (5) (a) (ii). Considerando que la VED es una variedad discreta que es elegible para protección de las obtenciones vegetales, una variedad que no es claramente distinguible de la variedad protegida no es discreta sino que automáticamente se clasifica dentro del ámbito de la variedad protegida.

En este contexto, *distingue claramente* solo se relaciona con el fenotipo de las respectivas variedades y no con su genotipo. CIOPORA apoya sólidamente este método para evaluar distinción con base en una comparación fenotípica.

Sub b) La VED debe *derivarse principalmente* de la variedad inicial o de una variedad que sea en sí misma predominantemente derivada de la variedad inicial.

No existe una definición general de “*deriva principalmente*”. Sin embargo se pueden dar algunas normas generales al respecto.

aa) Una variedad puede únicamente ser considerada derivada principalmente de la variedad inicial si el material de la variedad inicial o de una variedad que en si sea derivada principalmente de la variedad inicial, se ha usado en el proceso de desarrollar la VED

bb) Además, una variedad puede únicamente derivarse principalmente de una *sola* variedad, tal como estipula el artículo 14 (5) (b) (i) del Convenio de la UPOV de 1991, la VED debe derivarse principalmente de *la* variedad inicial.

cc) Los mutantes, GMO y apomictos no solo son *deriva principalmente* sino *deriva totalmente* de la variedad inicial. Dichas variedades se basan únicamente en el genoma de la variedad inicial y la estructura genómica está grandemente conservada.

dd) En cuanto a las variedades “yo también” no es claro en que caso una variedad, que resulte de cruce y selección se *deriva principalmente* de uno de sus padres. Esta cuestión debe responderse con base en el genoma de las variedades en disputa y corresponde a los obtentores de las especies concretas establecer un umbral por encima del cual existe derivación predominante en estos casos. Como no existen dichos umbrales, las partes implicadas en una disputa tienen que encontrar soluciones propias o en caso de no poder encontrarlas, los tribunales tendrán que decidir con base en peritaje de expertos.

Sub c) Finalmente, la VED debe, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, estar conforme con la variedad inicial en la expresión de sus caracteres esenciales.

- aa) La redacción del Convenio de la UPOV de 1991 con respecto al requisito y nivel de conformidad fenotípica entre una variedad inicial y su VED es poco clara y contradictoria. En el Artículo 14 (5) (b) (i) parece requerirse una conformidad general, mientras que el Artículo 14 (5) (b) (iii) estipula que la VED debe estar de conformidad con la variedad inicial en la expresión de las características esenciales, *excepto por las diferencias que resulten de la derivación*. Contrario a eso, la ley de la protección de las obtenciones vegetales de la comunidad europea (REGLAMENTO (CE) N° 2100/94) y de algunos otros países, esta contradicción no existe.
- bb) Esta contradicción en el Convenio de la UPOV de 1991 no debe conducir a una interpretación estrecha del concepto VED, ya que haría todo el concepto VED sin significación para variedades ornamentales y frutales reproducidas asexualmente. Esto se puede ilustrar tomando el ejemplo de una mutante de color. Claramente no retiene la característica esencial de color de la variedad inicial y así, aplicando una interpretación estrecha, podría no ser considerada como una VED, aunque como una mutante es *el* ejemplo típico de una VED, que ha sido una de las principales razones para la introducción del concepto VED.
- cc) Por lo tanto, una interpretación equilibrada del concepto VED debe tenerse en cuenta también para las nuevas tendencias del desarrollo de las nuevas variedades, por ejemplo, ciertos métodos de desarrollo de nuevas variedades, aplicando productos químicos y otros mutágenos, que permiten el desarrollo de plantas que difieren fenotípicamente en forma significativa de la planta madre sin alterar el genoma y su estructura en forma significativa. Así, la interpretación equilibrada no puede *por si misma* limitar el número de las diferencias fenotípicas entre la variedad inicial y una VED de la misma.
- dd) En cuanto a las variedades ornamentales y frutales reproducidas asexualmente respecta en general, todas las diferencias fenotípicas entre mutantes, organismos genéticamente modificados (OGM) y apomictos por una parte y su variedad madre por otra resultan del acto de derivación. Como resultado, no hay límite en el número de diferencias fenotípicas entre una variedad inicial y este tipo de VED, pues todas las diferencias se producen resultando de un acto de derivación.
- ee) Con respecto a variedades *yo también*, una variedad que ha sido creada por cruce y selección solo puede considerarse como una VED si - además de los dos requisitos mencionados bajo a) y b) arriba - retiene todas las características esenciales de la variedad inicial y solo muestra cambios en características insignificantes.

A este respecto, la conformidad con las características esenciales se puede medir con base en el genotipo. Sin embargo, de la lista de características botánicas enunciadas en las pautas UPOV para una especie, solo las características a tomar en cuenta son las que son *esenciales* en la explotación de la variedad (en contraste con la medida del examen DUS en el cual todas las características botánicas de las pautas UPOV se toman en cuenta, sin hacer diferencia entre características esenciales y no esenciales).

Hasta el presente no existe ninguna diferenciación clara entre características esenciales y no esenciales de especies frutales y ornamentales asexualmente reproducidas pero esto se puede decidir con base en cada cosecha por parte de los respectivos obtentores. Debido a que no hay dicha diferenciación, las partes implicadas en una disputa tienen que encontrar soluciones propias y si no las tienen, los tribunales tienen que decidir con base en opiniones de peritos.

2. CONCLUSION

Como resultado de las explicaciones anteriores se puede concluir que en el área de variedades ornamentales y frutales reproducidas asexualmente todos los mutantes, organismos genéticamente modificados y apomictos así como *variedades yo también* tienen que considerarse como VED.

III. La prueba de la existencia de un VED

El desafío importante de los obtentores de variedades ornamentales y frutales reproducidas asexualmente consiste en encontrar una solución práctica para demostrar que una variedad es una variedad derivada principalmente de otra variedad.

Generalmente es responsabilidad de los demandantes presentar ante la corte y probar todos los hechos en que se basa la reclamación. En casos de VED esto es especialmente difícil con respecto a la cuestión si el supuesto VED se “deriva principalmente” de la variedad inicial.

CIOPORA presenta para los dos grupos de VED en el área de variedades frutales y ornamentales asexualmente reproducidas la siguiente solución:

1. Mutantes, Organismos Genéticamente Modificados y Apomictas

En una disputa VED relacionada con un mutante, un OGM o una apomicto es muy difícil si no imposible para el demandante probar que la supuesta VED pertenece a este grupo de variedades, ya que generalmente no está en capacidad de ganar acceso a la información interna del demandado. Por otra parte, es bastante fácil para el demandado probar que su variedad no pertenece a este grupo de variedades sino que resulta de cruce y selección.

Por lo tanto, debería existir un cambio de carga de la prueba si el demandante presenta hechos que razonablemente indican que la supuesta VED es un mutante, una OGM o una apomicto.

a) CIOPORA opina que dichos hechos que indican la existencia de mutantes, ogm y apomictos en general se basan en una comparación del genoma de las dos variedades en disputa. Si el demandante con base en un análisis ADN confiable presenta ante la corte y prueba un coeficiente de similitud JACCARD entre 0.90 y 1.00 entre su variedad inicial y la supuesta VED, el ha suministrado una *prueba prima facie* de que la supuesta VED pertenece al grupo de variedades arriba mencionado. En este caso, el demandado tiene que demostrar que su variedad no es un mutante, ogm o apomicto de la variedad inicial o de una variedad que se deriva principalmente de la variedad inicial.

b) Sin embargo, este umbral no significa que las variedades, que oscilan dentro del umbral, son automáticamente VED. Si una variedad retiene por ejemplo 93% del genoma de otra variedad, pero ha sido creada mediante cruce y selección, obviamente no pertenece al grupo de mutantes, OGM y apomictos. El umbral en este grupo solo sirve para cambiar la carga de la prueba, no para establecer si una variedad es una VED o no.

c) Por otra parte el umbral tampoco significa que las variedades, que aparecen mas abajo, están excluidas de ser VED. Si por ejemplo un mutante retiene solo el 88% del genoma de la variedad inicial, tiene sin embargo que ser considerado un VED. Sin embargo, no hay cambio en la carga de la prueba, en forma tal que el demandante tendría que demostrar plenamente que la supuesta VED es un mutante de su variedad inicial.

d) El umbral de 0.90 ha sido escogido por CIOPORA porque aparece en el campo de variedades ornamentales y frutales asexualmente reproducidas que este valor es un buen separador general entre mutantes, ogm y apomictos por una parte y variedades que resultan del cruce y selección por la otra. Sin embargo, si parece que el umbral no se adapta a una especie dada, corresponde a los obtentores de esta especie acordar un umbral diferente. Considerando que no existe dicho umbral específico de cosecha, CIOPORA fuertemente se somete al uso del umbral general de 0.90 para el cambio de carga de prueba en casos de VED relacionados con mutantes, OGM y apomictos.

e) Si el demandante usa sus registros de cultivo para probar que su variedad no es un mutante, OGM o apomicto de la variedad inicial uno debe evaluar esta evidencia en forma crítica. Una evidencia más valiosa podría incluir material que el demandado presente de las variedades que el reivindica como padres de la supuesta VED. En este caso se puede explorar mediante un análisis de ADN si estas variedades pueden ser padres de la nueva variedad o no.

2. Variedades YO TAMBIEN

En una disputa VED relacionada con una *variedad yo también* es muy difícil si no imposible para el demandante probar que el material de su variedad inicial se ha usado en el proceso de desarrollar la supuesta VED.

Por lo tanto CIOPORA sugiere: si el demandante presenta y prueba ante la corte una conformidad genética mayor que el umbral sobre el cual existe derivación principal³, y una conformidad fenotípica fuerte entre su variedad inicial protegida y la supuesta VED⁴, el demandado debe probar que no ha usado la variedad inicial o una variedad esencialmente derivada de la variedad inicial.

FIN DEL DOCUMENTO⁵

³ Ver Capítulo II.1, sub b) dd

⁴ Ver Capítulo II.1 sub c) ee)

⁵ En casos de traducción prevalece la versión en inglés